

EXPERTENENTSCHEID

Genossenschaft zum Schlüssel v. Hotel & Restaurant zum Schlüssel, Luzern GmbH, S.B.

Verfahren Nr. DCH2023-0012

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist die Genossenschaft zum Schlüssel, Schweiz, vertreten durch Isler & Pedrazzini AG, Schweiz.

Die Gesuchsgegnerin ist Hotel & Restaurant zum Schlüssel, Luzern GmbH, S.B., Schweiz, vertreten durch Troller Hitz Troller & Partner, Schweiz.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <schluessel-luzern.ch> (nachfolgend der „streitige Domain-Name“).

Die Registerbetreiberin ist SWITCH. Der Registrar ist hosttech GmbH.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum“) am 24. April 2023 per E-Mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbelegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domain-Namen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.

Am 25. April 2023 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 8. Mai 2023 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbelegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 28. Mai 2023. Am 24. Mai 2023 beantragte die Gesuchsgegnerin eine Fristverlängerung für die Einreichung einer Gesuchserwiderung. Das Zentrum verlängerte die Frist bis zum 4. Juni 2023. Am 3. Juni 2023 reichte die Gesuchsgegnerin eine Gesuchserwiderung ein. Die Gesuchsgegnerin erklärte sich am 6. Juni 2023 bereit, an der Schlichtung teilzunehmen. Das Zentrum ernannte Daniel Kraus am 15. Juni 2023 als Schlichter.

Am 19. Juni 2023 beantragte die Gesuchstellerin die Sistierung des Verfahrens, um Vergleichsmöglichkeiten auszuloten. Das Verfahren wurde bis zum 21. Juli 2023 ausgesetzt. Auf Antrag der Gesuchstellerin wurde die Aussetzung dann bis zum 21. August 2023 verlängert. Am 21. August 2023 teilte die Gesuchstellerin mit, dass sich die Parteien nicht vergleichen könnten und dass sie eine Expertenentscheidung beantragt. Die Gesuchsgegnerin stimmte dem Antrag der Gesuchstellerin am 25. August 2023 zu.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 1. September 2023 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin wurde am 11. September 1984 in das Handelsregister eingetragen und ist Eigentümerin des Hotels zum Schlüssel in Luzern, welches seit Jahrhunderten besteht. Zwecks Erfüllung des Firmenzwecks verpachtet die Gesuchstellerin das Hotel zum Schlüssel an geeignete Hoteliers und Gastronomen.

Der streitige Domain-Name wurde am 25. Januar 2004 registriert.

Die Gesuchstellerin hat mit der Gesuchsgegnerin am 20. Januar 2012 einen Pachtvertrag abgeschlossen, der mit Mitteilung vom 25. Oktober 2022 durch die Gesuchstellerin auf den 30. November 2022 gekündigt wurde.

Gemäss Ziff. 7.10 des Pachtvertrags sind «die dem Betrieb zugeteilte Telefonnummer (...) und der Domain-Name bei Mietende auf dem Mietobjekt zu belassen und nur mit ausdrücklichem Einverständnis der Vermieterin zu löschen.»

Am 5. Juni 2018 meldete die Gesuchsgegnerin die schweizerische Wort-Bildmarke «HOTEL SCHLÜSSEL SEIT 1545» an, welche am 30. Oktober 2018 eingetragen wurde (CH Nr. 723177). Am 12. August 2022 übertrug die Gesuchsgegnerin diese Marke auf die Geschäftsführerin der Gesuchsgegnerin persönlich.

Am 22. Dezember 2022 reichte die Gesuchstellerin ein Ausweisungsgesuch gegen die Gesuchsgegnerin ein. Mit Entscheid vom 15. Mai 2023 ist das Bezirksgericht Luzern auf das Ausweisungsgesuch nicht eingetreten.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht im Wesentlichen folgendes geltend:

Die Gesuchstellerin genieße für ihre Bezeichnung Alterspriorität seit dem 11. September 1984 firmen-, namens- und wettbewerbsrechtlichen Schutz. Teil der Firma mit der Bezeichnung Genossenschaft zum Schlüssel seien auch entsprechende Geschäftsbezeichnungen und Enseignes (vgl. Art. 954a Abs. 2 OR).

Die Geschäftsführerin der Gesuchsgegnerin habe im August 2022 die Marke «HOTEL SCHLÜSSEL SEIT 1545» böswillig auf sich selbst übertragen lassen und per E-Mail vom 2. Januar 2023 habe sie der Gesuchstellerin mitgeteilt, dass sämtliche Marken ihr persönlich gehören und nur mit ihrem Einverständnis benutzt werden dürften.

Daher sehe sich die Gesuchstellerin veranlasst, die Übertragung des streitigen Domain-Namens gestützt auf ihre Kennzeichenrechte (Genossenschaft zum Schlüssel sowie der Geschäftsbezeichnungen und Enseigne Hotel zum Schlüssel bzw. Hotel und Restaurant zum Schlüssel) zu beantragen.

Durch die Verwendung der Kennzeichen der Gesuchstellerin im streitigen Domain-Namen verhalte sich die Gesuchsgegnerin unlauter, weil dadurch im geschäftlichen Verkehr Assoziationen mit der Gesuchstellerin geweckt würden, welche nicht mehr bestünden. Wettbewerbsteilnehmer würden aufgrund des streitigen Domain-Namens darauf schliessen, dass das dahintersteckende Angebot der Gesuchstellerin zuzurechnen sei. Dies stelle ein unlauteres Verhalten im Sinne von Art. 2 bzw. 3 Abs. 1 lit. d UWG dar.

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin macht im Wesentlichen folgendes geltend:

Geschäftsbezeichnungen und Enseignes seien keineswegs gestützt auf Art. 954a Abs. 2 OR als Teil der Firma geschützt, denn Firmenkurzbezeichnungen würden nur dann firmenrechtlichen Schutz geniessen, wenn sie als Firmenbestandteil im Handelsregister eingetragen seien.

Bei einem Hotel und/oder einem Restaurant verstehe das Publikum die entsprechende Kennzeichnung des Geschäftslokals als einen kennzeichnenden Hinweis auf das Unternehmen, welches das entsprechende Hotel oder Restaurant führt und nicht als ein Hinweis auf ein Unternehmen, welches allenfalls Eigentümer der fraglichen Liegenschaft ist und diese dem Betreiber des Hotels/Restaurants vermietet. Das Publikum verstehe die Geschäftslokalbezeichnung "Hotel zum Schlüssel" deshalb als Kennzeichen desjenigen Unternehmens, welches das Hotel und Restaurant effektiv betreibt. Entsprechend sei diese Enseigne der Gesuchsgegnerin zuzurechnen.

Die Gesuchsgegnerin sei immer noch die aktuelle Pächterin der Liegenschaft, da sie die Kündigung des Pachtverhältnisses angefochten habe, das Schlichtungsverfahren noch hängig sei und das Bezirksgericht Luzern auf das Ausweisungsgesuch nicht eingetreten sei. Ziffer 7.10 des Pachtvertrags halte fest, dass der streitgegenständliche Domain-Name während der Dauer des Vertrags der Gesuchsgegnerin zur Nutzung zusteht.

Die Gesuchsgegnerin hat in einer der Gesuchserwiderung beigelegten Erklärung schriftlich zugesichert, dass sie a) den streitgegenständlichen Domain-Namen bis zur rechtsgültigen Beendigung des Miet- oder Pachtverhältnisses weiterhin halten und während dieser Zeit an niemanden abtreten wird; und dass sie b) den streitgegenständlichen Domain-Namen zum Zeitpunkt der rechtsgültigen Beendigung des Miet- oder Pachtverhältnisses an die Genossenschaft zum Schlüssel übertragen wird.

Die Gesuchstellerin habe den streitgegenständlichen Domain-Namen noch gar nie selbst gehalten. Dieser sei vielmehr stets von einem Mieter/Pächter zum nächsten weitergereicht worden, wie die historische Halterauskunft zeige.

Es sei der Gesuchsgegnerin kein Vorwurf zu machen, dass sie durch die Markenhinterlegung ihr Unternehmen gegenüber unbeteiligten Dritten das Logo auch mittels Markenschutz möglichst gut positionieren wollte. Von irgendwelcher Böswilligkeit könne in diesem Zusammenhang jedenfalls keine Rede sein.

Es liege auch keine Irreführung im Sinne des UWG vor. Das Publikum, welches die Website eines Hotels besucht, erwartet, dass der entsprechende Domain-Name auf die Betreiberin des Hotels hinweist und zu dieser führt.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Zuteilung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.

Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.

A. Die Gesuchstellerin ist Inhaberin eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz

Die Gesuchstellerin wurde am 11. September 1984 mit der Firma «Genossenschaft zum Schlüssel» in das Handelsregister eingetragen und ist Eigentümerin des Hotels zum Schlüssel in Luzern. Ihre Firma «Genossenschaft zum Schlüssel» geniesst somit firmenrechtlichen Schutz (Art. 956 OR). Der streitige Domain-Name enthält den kennzeichnungsrechtlich relevanten Firmenbestandteil «Schlüssel». Ob die Gesuchstellerin zusätzlich Inhaberin von Rechten an der Enseigne «Hotel zum Schlüssel» ist, braucht deshalb nicht geprüft zu werden.

Die Gesuchstellerin hat somit dargetan, dass sie Inhaberin eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz ist.

B. Die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner stellt nach dem Recht der Schweiz eine klare Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin dar

Der Experte hält zunächst fest, dass die vorliegende Streitigkeit primär vertraglicher Natur ist.

Die Parteien haben in Ziff. 7.10 des Pachtvertrags vom 20. Januar 2012 unter anderem vereinbart, dass die Gesuchsgegnerin beim Ende des Pachtvertrags den streitigen Domain-Namen «auf dem Mietobjekt belassen» müsse. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Gesuchsgegnerin den streitigen Domain-Namen (wie auch die Telefonnummer des Hotels) bis zum Ende des Pachtverhältnisses nutzen darf. Die Gesuchsgegnerin hat dargetan, dass dies auch in der Vergangenheit so gehandhabt wurde, da der streitige Domain-Namen jeweils von einem Pächter zum nächsten übertragen worden war.

Die Gesuchsgegnerin macht als Verteidigungsgrund geltend, dass das Pachtverhältnis noch nicht rechtsgültig beendet worden sei. Wie der Experte bereits dargelegt hat, handelt es sich in erster Linie um eine vertragliche Streitigkeit, die Rechtsfragen aufwirft, die sich offensichtlich besser für ein staatliches Gerichtsverfahren eignen würden, um die erforderlichen Beweise zu erheben und die Angelegenheit zu entscheiden.

Die Wort-Bildmarke «HOTEL SCHLÜSSEL SEIT 1545» an, welche am 30. Oktober 2018 eingetragen wurde (CH Nr. 723177) und am 12. August 2022 von der Gesuchsgegnerin auf deren Geschäftsführerin übertragen wurde, ist für die Beurteilung des vorliegenden Falls irrelevant.

7. Entscheidung

Unter Bezugnahme auf Paragraph 24 des Verfahrensreglements wird das Gesuch abgewiesen.

Andrea Mondini

Experte

Datum: 12. September 2023